
Proteção por modelo de utilidade Orlando de Souza (**)

Por definição legal, o conceito de Modelo de Utilidade (MU) está relacionado a modificações introduzidas em "objeto" conhecido (ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio) que deve apresentar uma nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, ou seja, deve resultar numa melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência, de uma maneira não óbvia para uma pessoa versada na técnica, resultando em uma melhor utilização para o fim a que se destina.

Por possuir essa característica, a proteção para um pedido de patente de MU, só pode ser concedida a um objeto de uso prático que acarrete ato inventivo, ficando fora dessa natureza os processos e sistemas que só se podem patentear como Invenção. Dessa forma, desenhos são obrigatórios nesse tipo de proteção.

Ainda, conforme diz a Lei, é patenteável toda a matéria que não incida nas proibições legais e que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva, nos casos de Privilégio de Invenção (PI), e novidade, ato inventivo, aplicação industrial e suficiência descritiva nos casos de MU.

A atividade inventiva a que está relacionada os pedidos de PI vem da capacidade de criação do inventor. Por sua vez, o ato inventivo - que embora tenha uma correlação com a atividade inventiva, mas com um menor grau de inventividade - nos casos de pedidos de MU está relacionado à capacidade de observação do inventor, a qual não deve decorrer de uma maneira comum ou vulgar do estado da técnica .

Por estar associado a uma melhoria funcional no uso ou fabricação de "objetos conhecidos", ou seja, por possuir um menor grau de inventividade, as patentes na natureza de MU gozam de um período de proteção de 15 anos, que é inferior ao das patentes na natureza de PI, cuja proteção é de 20 anos, em ambos os casos contados da data do depósito.

Convém ser destacado que os pedidos de MU não poderão ter um prazo de vigência inferior a 7 (sete) anos, a contar da data da concessão, salvo se o Inpi (Instituto Nacional de Proteção Industrial) estiver impedido de proceder ao exame de mérito, por pendência judicial comprovada ou motivo de força maior.

Vale também ser destacado um aspecto muito importante da Legislação Brasileira de Propriedade Intelectual, que está relacionado à divulgação anterior do objeto a ser protegido, sem que a novidade seja prejudicada.

De acordo com a Lei, não será considerado como estado da técnica a divulgação feita pelo inventor, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data do depósito do pedido. Assim, uma divulgação do objeto a ser protegido, não pode invalidar o depósito do próprio inventor, dentro desse período de 12 meses, denominado "período de graça".

Contudo, deve ser levado em consideração que uma segunda pessoa, tendo conhecimento dessa divulgação, pode vir a solicitar um pedido de patente da mesma matéria, antes do, digamos, real inventor. Embora esse depósito não venha a conseguir uma patente pelo fato da matéria já estar divulgada, o real inventor poderá ter sérios problemas para conseguir proteção ao objeto por ele criado, posto que esse depósito feito pelo terceiro poderá ser utilizado contra a novidade do pedido feito pelo real inventor.

Numa situação como a acima descrita, o assunto pode se encaminhar para a esfera judicial e, portanto, a forma mais apropriada e segura de se proteger um invento é se depositar primeiro o pedido e, somente depois de vencida essa etapa, fazer a divulgação do seu objeto.

Como exemplos práticos de MU bastante conhecidos temos:

- o grampo para cabelos, onde foram colocados, em suas extremidades, protetores para não machucar o usuário; e
- o canudo, onde, em sua parte média superior, foram criadas dobras em forma de sanfona, que permitem uma curvatura em vários ângulos, propiciando ao usuário uma maior comodidade na ingestão de líquidos.

Vale aqui se destacar a importância da proteção por MU, posto que quem a possui detém todos os benefícios que a proteção de uma patente traz, sendo apenas o prazo de validade um pouco menor que o de uma patente de PI.

(*) Artigo disponibilizado pelo site da Press Consult, de São Paulo

(**) Orlando de Souza é diretor de Patentes da Clarke, Modet & C°

(21) 2532 2020. 24/10/2003